

MAY 08 2008

Docket No.: 4590-418

PATENT

## IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re Application of

Denny WERNHAM *et al.*

Confirmation No. 2905

U.S. Patent Application No. 10/539,623

Group Art Unit: Unassigned

Filed: June 17, 2005

Examiner: Unassigned

For: AN OPTICAL FILTER

RENEWED PETITION UNDER 37 C.F.R. §1.47(a)

Mail Stop PCT

Commissioner for Patents, Office of PCT Legal Administration

P.O. Box 1450

Alexandria, VA 22313-1450

Sir:

This is in response to the Decision dated February 8, 2008 a copy of which is attached. In the Decision, it was stated that the Declaration of the nonsigning inventor Denny Wernham is not identified. Applicants submit herewith a newly executed Declaration which meets the requirements of 35 U.S.C. 371(c), identifying each inventor and the country of citizenship of each inventor.

Based on the above, all outstanding requirements of 37 C.F.R. §1.47(a) having been satisfied, a favorable Decision on the above petition is hereby requested.

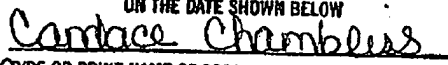

No additional petition fee is required. Please charge any shortage in fees due in connection with the filing of this paper, including extension of time fees, to Deposit Account 07-1337 and please credit any excess fees to such deposit account.

Respectfully submitted,

LOWE HAUPTMAN HAM &amp; BERNER, LLP

Kenneth M. Berner  
Registration No. 37,0931700 Diagonal Road, Suite 300  
Alexandria, Virginia 22314  
(703) 684-1111  
(703) 518-5499 Facsimile  
Date: May 8, 2008  
KMB/cacCERTIFICATION OF FACSIMILE TRANSMISSION  
I HEREBY CERTIFY THAT THIS PAPER IS BEING FACSIMI-  
LE TRANSMITTED TO THE PATENT AND TRADEMARK OFFICE

ON THE DATE SHOWN BELOW

  
TYPE OR PRINT NAME OF PERSON SIGNING CERTIFICATION  
  
SIGNATURE5/8/2008  
DATE

MAY 08 2008



UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Commissioner for Patents  
United States Patent and Trademark Office  
P.O. Box 1450  
Alexandria, VA 22313-1450  
www.uspto.gov

08 FEB. 2008

LOWE HAUPTMAN GILMAN & BERNER, LLP  
1700 DIAGNOSTIC ROAD, SUITE 300  
ALEXANDRIA VA 22314In re Application of WERNHAM et al.  
Application No.: 10/539,623  
PCT No.: PCT/EP03/51068  
Int. Filing: 18 December 2003  
Priority Date: 19 December 2002  
Attorney Docket No.: 4590-418  
For: AN OPTICAL FILTERDECISION ON PETITION  
UNDER 37 CFR 1.47(a)

This is a correction to a decision on applicant's renewed petition under 37 CFR 1.47(a), which was mailed to applicant on 15 October 2007. The decision is hereby vacated.

A closer review of the declaration indicates that the citizenship of the nonsigning inventor Denny Wernham is not identified. Pursuant to 35 U.S.C. 371(c) and 115, applicant shall make an oath or declaration...and shall state of what country he is a citizen. The declaration at issue does not state the citizenship of the nonsigning inventor Wernham. Thus, it is unacceptable.

A new declaration is required, which meets the requirements of 35 U.S.C. 371(c), identifying each inventor and the country of citizenship of each inventor and be in compliance with 37 CFR 1.497(a) and (b). The decision mailed on 15 October 2007 is hereby **VACATED**.

As stated above, applicant is required to submit a new declaration executed by the joint inventors on behalf of the nonsigning inventor, or a declaration executed by the nonsigning inventor. Applicant has **TWO (2) MONTHS** from the mail date of this decision within which to reply. Extensions of time are available under 37 CFR 1.136(a).

Any further correspondence with respect to this matter should be addressed to the Mail Stop PCT, Commissioner for Patents, Office of PCT Legal Administration, P.O. Box 1450, Alexandria, Virginia 22313-1450, with the contents of the letter marked to the attention of the Office of PCT Legal Administration.

Cynthia M. Kratz  
Attorney Advisor  
PCT Legal Office  
Office of PCT Legal AdministrationTelephone: (571) 272-3286  
Facsimile (571) 272-0459

**Declaration for Patent Application**  
**Déclaration pour Demande de Brevet**  
**French Language Declaration**

En tant l'inventeur nommé ci-après, Je déclare par le présent acte que:

Mon domicile, mon adresse postale et ma nationalité sont ceux figurant ci-dessous à côté de mon nom.

Je crois être le premier inventeur original et unique (si un seul nom est mentionné ci-dessous), ou l'un des premiers co-inventeurs originaux (si plusieurs noms sont mentionnés ci-dessous) de l'objet revendiqué, pour lequel une demande de brevet a été déposée concernant l'invention intitulée

et dont la description est fournie ci-joint à moins

- ☐ ci-joint  
☐ a été déposée le \_\_\_\_\_

sous le numéro de demande des Etats-Unis ou le numéro de demande international PCT

\_\_\_\_\_ et modifiée le \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (le cas échéant).

Je déclare par le présent acte avoir passé en revue et compris le contenu de la description ci-dessus, revendications comprises, telles que modifiées par toute modification dont il aura été fait référence ci-dessus.

Je reconnais devoir divulguer toute information pertinente à la brevetabilité, comme défini dans le Titre 37, § 1.56 du Code fédéral des réglementations.

As a below-named inventor, I hereby declare that

My residence, mailing address and citizenship are as stated next to my name.

I believe I am the original, first and sole inventor (if only one name is listed below) or an original, first and joint inventor (if plural names are listed below) of the subject matter which is claimed and for which a patent is sought on the invention entitled.

**AN OPTICAL FILTER**

the specification of which

- ☐ is attached hereto.  
☒ was filed on 18/12/2003

as United States Application Number or PCT International Application Number

10/639 623 and was amended on \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (if applicable)

I hereby state that I have reviewed and understand the contents of the above-identified specification, including the claims, as amended by any amendment referred to above.

I acknowledge the duty to disclose information that is material to patentability as defined in Title 37, Code of Federal Regulations, § 1.56.

## French Language Declaration

Je revendique par le présent acte avoir la priorité étrangère, en vertu du Titre 35, § 119(a)-(d) ou § 365(b) du Code des Etats-Unis, sur toute demande étrangère de brevet ou certificat d'inventeur ou, en vertu du Titre 35, § 365(a) du même Code, sur toute demande internationale PCT désignant au moins un pays autre que les Etats-Unis et figurant ci-dessous et, en cochant la case, j'ai aussi indiqué ci-dessous toute demande étrangère de brevet, tout certificat d'inventeur ou toute demande internationale PCT ayant une date de dépôt précédant celle de la demande à propos de laquelle une priorité est revendiquée.

Prior Foreign Application(s)

Demande(s) de brevet antérieure(s) dans un autre pays.

<b>02 29597.0</b> (Number) (Numéro)	<b>UNITED KINGDOM</b> (Country) (Pays)
_____ (Number) (Numéro)	_____ (Country) (Pays)

Je revendique par le présent acte tout bénéfice, en vertu du Titre 35, § 119(e) du Code des Etats-Unis, de toute demande de brevet provisoire effectuée aux Etats-Unis et figurant ci-dessous.

_____ (Application No.) (N° de demande)	_____ (Filing Date) (Date de dépôt)
---	---

Je revendique par le présent acte tout bénéfice, en vertu du Titre 35, § 120 du Code des Etats-Unis, de toute demande de brevet effectuée aux Etats-Unis, ou en vertu du Titre 35, § 365(c) du même Code, de toute demande internationale PCT désignant les Etats-Unis et figurant ci-dessous et, dans la mesure où l'objet de chacune des revendications de cette demande de brevet n'est pas divulgué dans la demande antérieure américaine ou internationale PCT, en vertu des dispositions du premier paragraphe du Titre 35, § 112 du Code des Etats-Unis, je reconnais devoir divulguer toute information pertinente à la brevetabilité, comme défini dans le Titre 37, § 1.56 du Code fédéral des réglementations, dont j'ai pu disposer entre la date de dépôt de la demande antérieure et la date de dépôt de la demande nationale ou internationale PCT de la présente demande.

<b>PCT/EP 03/51068</b> (Application No.) (N° de demande)	<b>18.12.2003</b> (Filing Date) (Date de dépôt)
--	---

_____ (Application No.) (N° de demande)	_____ (Filing Date) (Date de dépôt)
---	---

Je déclare par le présent acte que toute déclaration ci-incluse est, à ma connaissance, véridique et que toute déclaration formulée à partir de renseignements ou de suppositions est tenue pour véridique; et de plus, que toutes ces déclarations ont été formulées en sachant que toute fausse déclaration volontaire ou son équivalent est passible d'une amende ou d'une incarcération, ou des deux, en vertu de la § 1001 du Titre 18 du Code des Etats-Unis, et que de telles déclarations volontairement fausses risquent de compromettre la validité de la demande de brevet ou du brevet délivré à partir de celle-ci.

I hereby claim foreign priority under Title 35, United States Code, § 119 (a)-(d) or 365(b) of any foreign application(s) for patent or inventor's certificate, or § 365(a) of any PCT International application which designated at least one country other than the United States, listed below, and have also identified below, by checking the box, any foreign application for patent or inventor's certificate, or PCT International application having a filing date before that of the application on which priority is claimed.

Priority Claimed  
Droit de priorité  
Revendiqué

<b>19.12.2002</b> (Day/Month/Year Filed) (Jour/Mois/Année de dépôt)	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes No Oui Non
_____ (Day/Month/Year Filed) (Jour/Mois/Année de dépôt)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes No Oui Non

I hereby claim the benefit under Title 35, United States Code, § 119(e) of any United States provisional application(s) listed below.

_____ (Application No.) (N° de demande)	_____ (Filing Date) (Date de dépôt)
---	---

I hereby claim the benefit under Title 35, United States Code, § 120 of any United States application(s), or § 365(c) of any PCT International application designating the United States, listed below and, insofar as the subject matter of each of the claims of this application is not disclosed in the prior United States or PCT International application in the manner provided by the first paragraph of Title 35, United States Code, § 112, I acknowledge the duty to disclose information that is material to patentability as defined in Title 37, Code of Federal Regulations, § 1.56 which became available between the filing date of the prior application and the national or PCT International filing date of this application.

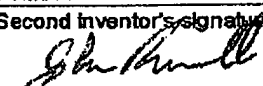
_____ (Status: Patented, Pending, Abandoned) (Statut : breveté, en cours d'examen, abandonné)	_____ (Status: Patented, Pending, Abandoned) (Statut : breveté, en cours d'examen, abandonné)
---	---


_____ (Status: Patented, Pending, Abandoned) (Statut : breveté, en cours d'examen, abandonné)	_____ (Status: Patented, Pending, Abandoned) (Statut : breveté, en cours d'examen, abandonné)
---	---

I hereby declare that all statements made herein of my own knowledge are true and that all statements made on information and belief are believed to be true; and further that these statements were made with the knowledge that willful false statements and the like so made are punishable by fine or imprisonment, or both, under Section 1001 of Title 18 of the United States Code, and that such willful false statements may jeopardize the validity of the application or any patent issued thereon.

## French Language Declaration

Nom complete de l'unique ou premier inventeur	Full name of sole or first inventor <b>Denny WERNHAM</b>
Signature de l'inventeur <span style="float: right;">Date</span>	Inventor's signature <span style="float: right;">Date</span>
Domicile	Residence <b>2200 AG Noordwijk (The Netherlands)</b>
Nationalité	Citizenship <b>British</b>
Adresse Postale	Mailing Address <b>European Space Research &amp; Technology Centre Keplerlaan 1 - Postbus 299 2200 AG Noordwijk (The Netherlands)</b>

Nom complet du second co-inventeur, le cas échéant	Full name of second joint inventor, if any <b>John RUSSELL</b>
Signature de l'inventeur <span style="float: right;">Date</span>	Second inventor's signature <span style="float: right;">Date</span>  <b>22/04/08</b>
Domicile	Residence <b>DENBIGHSHIRE LL18 5TY - UNITED KINGDOM</b>
Nationalité	Citizenship <b>British</b>
Adresse Postale	Mailing Address <b>THALES SPACE TECHNOLOGY Unit 2, Kinnel Park, Bodelwyddan, RHYL DENBIGHSHIRE LL18 5TY, N. WALES, UNITED KINGDOM</b>

Nom complet du troisième co-inventeur, le cas échéant	Full name of third joint inventor, if any <b>Glenn Morgan JONES</b>
Signature de l'inventeur <span style="float: right;">Date</span>	Third inventor's signature <span style="float: right;">Date</span>  <b>22/04/08</b>
Domicile	Residence <b>DENBIGHSHIRE LL18 5TY - UNITED KINGDOM</b>
Nationalité	Citizenship <b>British</b>
Adresse Postale	Mailing Address <b>THALES SPACE TECHNOLOGY Unit 2, Kinnel Park, Bodelwyddan, RHYL DENBIGHSHIRE LL18 5TY, N. WALES, UNITED KINGDOM</b>

Nom complet du quatrième co-inventeur, le cas échéant	Full name of fourth joint inventor, if any
Signature de l'inventeur <span style="float: right;">Date</span>	Fourth inventor's signature <span style="float: right;">Date</span>
Domicile	Residence
Nationalité	Citizenship
Adresse Postale	Mailing Address

(Fournir les mêmes renseignements et la signature du cinquième co-inventeur et de tout co-inventeur supplémentaire.)

(Supply similar information and signature for fifth and subsequent joint inventors.)

## Power of Attorney

**POUVOIRS:** En tant que l'inventeur cité, je désigne par la présente l'(les) avocat(s) suivant(s) pour qu'ils poursuive(nt) la procédure de cette demande de brevet et traite(nt) toute affaire s'y rapportant avec l'Office des brevets et des marques: (mentionner le nom et le numéro d'enregistrement).

**POWER OF ATTORNEY:** As a named inventor, I hereby appoint the following attorney(s) and/or agent(s) to prosecute this application and transact all business in the Patent and Trademark Office connected therewith: (list name and registration number)

### 33 308

Adresser toute correspondance à:

Send Correspondence to:

**LOWE HAUPTMAN & BERNER LL**  
1700 Diagonal Road, Suite 310  
ALEXANDRIA, VIRGINIA 22314  
USA

Adresser tout appel téléphonique à:  
(nom et numéro de téléphone)

Direct Telephone calls to: (name and telephone number)

**Kenneth M. BERNER 703-684-1111**

Nom complet de l'unique ou premier inventeur	Full name of sole or first inventor <b>Denny WERNHAM</b>
Signature de l'inventeur _____ Date _____	Inventor's signature _____ Date _____
Domicile	Residence <b>2200 AG Noordwijk (The Netherlands)</b>
Nationalité	Citizenship <b>British</b>
Adresse Postale	Mailing Address <b>European Space Research &amp; Technology Centre          Keplerlaan 1 - Postbus 299          2200 AG Noordwijk (The Netherlands)</b>

Nom complet du second co-Inventeur, le cas échéant	Full name of second joint inventor, if any <b>John RUSSELL</b>
Signature de l'inventeur _____ Datum _____	Inventor's signature _____ Date <b>25/04/08</b>
Domicile	Residence <b>DENBIGHSHIRE LL18 5TY - UNITED KINGDOM</b>
Nationalité	Citizenship <b>British</b>
Adresse Postale	Mailing Address <b>THALES SPACE TECHNOLOGY          Unit 2, Kinmel Park, Bodelwyddan, RHYL          DENBIGHSHIRE LL18 5TY, N. WALES,          UNITED KINGDOM</b>

(Fournir les mêmes renseignements et la signature du troisième co-inventeur et de tout co-inventeur supplémentaire.)

(Supply similar information and signature for third and subsequent joint inventors.)

Nom complet du troisième co-inventeur, le cas échéant	Full name of third joint inventor, if any <b>Glenn Morgan JONES</b>
Signature de l'inventeur	Third inventor's signature <i>G. Jones</i>
Date	Date <b>28/04/08</b>
Domicile	Residence <b>DENBIGHSHIRE LL18 5TY – UNITED KINGDOM</b>
Nationalité	Citizenship <b>British</b>
Adresse Postale	Mailing Address <b>THALES SPACE TECHNOLOGY Unit 2, Kinnel Park, Bodelwyddan, RHYC DENBIGHSHIRE LL18 5TY, N. WALES, UNITED KINGDOM</b>

Nom complet du quatrième co-inventeur, le cas échéant	Full name of fourth joint inventor, if any
Signature de l'inventeur Date	Fourth inventor's signature Date
Domicile	Residence
Nationalité	Citizenship
Adresse Postale	Mailing Address

Nom complet du cinquième co-inventeur, le cas échéant	Full name of fifth joint inventor, if any
Signature de l'inventeur                                  Date	Fifth Inventor's signature                                  Date
Domicile	Residence
Nationalité	Citizenship
Adresse Postale	Mailing Address

Nom complet du sixième co-inventeur, le cas échéant	Full name of sixth joint inventor, if any
Signature de l'inventeur Date	Sixth inventor's signature Date
Domicile	Residence
Nationalité	Citizenship
Adresse Postale	Mailing Address

(Supply similar information and signature for seventh and subsequent joint inventors.)